
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2010/44 – »akeš.si«

1. STRANKI

Pritožnik je ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Rok Hudovornik, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pritožnik).

Nosilec domene je Finama, d.o.o., Hrastje 35l, 2341 Limbuš (v nadaljevanju nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je »akeš.si« (v nadaljevanju domena), ki je registrirana pri Domovanje d.o.o., Bistrica 35, 4290 Tržič (v nadaljevanju registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju administrator), dne 20.12.2010. Administrator je istega dne ugotovil, da je pritožba popolna. Prav tako 20.12.2010 je bila domena blokirana, kar je bilo sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju, istega dne pa je bila pritožba v skladu z 8. odstavkom 6. člena Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju pravila postopka), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju splošni pogoji), poslana nosilcu domene. V skladu s 1. odstavkom 7. člena pravil postopka je nosilec domene vložil odgovor na pritožbo, ki ga je administrator prejel 20.1.2011 in ga v skladu s 3. odstavkom 7. člena posredoval pritožniku. Pritožnik je v skladu s 1. odstavkom 8. člena pravil postopka vložil dodatno vlogo pritožnika, ki jo je administrator prejel 28.1.2011 in jo v skladu s 4. odstavkom 8. člena posredoval nosilcu domene. V skladu s 1. odstavkom 11. člena je administrator stranki pozval k poravnavi. Ker stranki v 10 dneh po vročitvi predloga administratorju nista poslali vloge z izjavo, da sta sklenili poravnavo, je

administrator v skladu s 1. odstavkom 12. člena pravil postopka 24.2.2011 pozval predsednika razsodišča naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je v skladu z 2. odstavkom 12. člena za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, I.L.M., LL.M. (v nadaljevanju razsodnik) in ji poslal dokumente v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s 5. odstavkom 12. člena pravil postopka je razsodnik izpolnil izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslal administratorju, ki jo je prejel 3.3.2011. Administrator je istega dne v skladu s 1. odstavkom 13. člena pravil postopka razsodniku poslal spis z vsemi vlogami strank v papirnati obliki. Po pregledu vseh vlog je razsodnik ugotovil, da določeni dokumenti, na katere se sklicuje pritožnik, pritožbi niso bili priloženi, kakor tudi, da nekateri dokazi, ki jih prilaga pritožnik v odgovoru na odgovor na pritožbo, niso prispevali k razjasnitvi pritožnikovih trditvev. V skladu s 4. odstavkom 13. člena pravil postopka, ki razsodniku omogočajo, da lahko po administratorju od strank kadarkoli zahteva dodatne informacije in pojasnila, je razsodnik zaprosil za dopolnitev pomanjkljivosti. Razsodnik je prejel zahtevane dokaze in pojasnila 14.4.2011 in tako nadaljeval z odločanjem v zadevi.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

ABANKA VIPA d.d. ima sedež na Slovenski cesti 58 v Ljubljani.

Iz registra Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino je razvidno, da je družba ABANKA VIPA d.d. pri Uradu registrirala figurativno znamko z besednim elementom »AKEŠ« (reg. št. 200271476, registrirana dne 4.8.2003). Iz registra Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino je prav tako razvidno, da je družba ABANKA VIPA d.d. pri Uradu vložila prijavo besedne znamke »AKEŠ« (št. prijave 201071163, datum prijave 6.8.2010) in prijavo figurativne znamke z besednim elementom »AKEŠ« (št. prijave 201071164, datum prijave 6.8.2010).

Iz »whois« registra, ki ga zagotavlja ARNES, je razvidno, da je ABANKA VIPA d.d. dne 4.4.2005 registrirala domeno »akes.si«.

ABANKA VIPA d.d. ponuja bančne in finančne storitve.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je podjetje Finama, d.o.o. s sedežem Hrastje 351 v Limbušu.



Nosilec domene ponuja računovodske storitve, kontroling in OLAP rešitve ter se ukvarja z davčnim, finančnim in poslovnim svetovanjem.

4.3. DOMENA

Domena »akeš.si« je neaktivna in ne prikazuje nobene spletne strani.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi in dodatni vlogi pritožnika zatrjuje:

- da je bila sporna domena registrirana dne 20.10.2010 in da je nosilec domene zelo pohitel z registracijo domene, saj jo je registriral nemudoma po uvedbi možnosti registracije domen s šumniki;
- da je tudi pritožnik pred 20.10.2010 vložil zahtevo za registracijo sporne domene, vendar ga je nosilec domene prehitel;
- da je sporna domena ves čas do dneva vložitve pritožbe neaktivna;
- da ima od dne 4.11.2002 registrirano blagovno znamko »Akeš«, da gre sicer za figurativno znamko, da pa registracija grafične podobe vključuje tudi registracijo same besede kot blagovne znamke, ob tem pa da je 6.8.2010 vložil "vlogo za dopolnitev registracije blagovne znamke" z dvema novima grafičnima podobama, vse to pa da je bilo na dan registracije domene že vidno v registru blagovnih znamk, za kar prilaga izpis iz registra Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
- da ima od dne 4.4.2005 registrirano domeno »akes.si«;
- da nosilec domene nima nobene povezave z besedo »Akeš«;
- da s pomočjo spletnega iskalnika Google do dneva vložitve pritožbe ni našel zadetkov, ki bi kazali na kakršnokoli povezavo nosilca domene z besedo »Akeš«, za kar prilaga izpis zadetkov iskanja;
- da beseda »Akeš« ni generična beseda in da gre pravzaprav za sestavljeni besedi »Abanka« + »Keš« ter da ima tako beseda »Akeš« pomen le za pritožnika, prav tako pa da besede »Akeš« ni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, za kar prilaga izpis iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika;
- da je nosilec sporno domeno registriral v slabi veri, saj ima pritožnik od 4.11.2002 registrirano blagovno znamko »Akeš«, ki jo tudi uporablja, ob tem pa je bila v mesecu oktobru 2010 v medijih tudi odmevna vseslovenska oglaševalska kampanja pritožnika za oglaševanje produkta »Akeš«, kot dokaz slednjega pa prilaga potrdilo partnerske družbe za medijske komunikacije;

- da se nosilec domene zaveda, da je pritožnik v času registracije sporne domene izvajal omenjeno oglaševalsko akcijo in pričakuje, da jo bo izvajal tudi v prihodnosti;
- da ne drži navedba nosilca domene, da se je za registracijo sporne domene odločil, da bi zmanjšal verjetnost napačnih vnosov v internetni brskalnik, saj naj bi uporaba sporne domene še povečala možnost napačnih vnosov, ker uporabniki interneta še niso navajeni na domene s šumniki in bodo v velikem številu domeno vnesli kot »akes.si«, ki je registrirana domena pritožnika, ob tem pa naj uporabniki tudi ne bi bili navajeni na okrajšave, ki se ne ujemajo z dejanskim imenom blagovne znamke, zaradi česar bodo storitev, ki se imenuje »ARAG KEŠ«, verjetneje iskali pod tem imenom in ne pod skrajšanim imenom »AKEŠ«;
- da se je nosilec domene za registracijo sporne domene odločil, da bi na svoji spletni strani povečal število obiskov s pomotnimi vnosi mladih uporabnikov, ki bi želeli obiskati spletno stran pritožnika;
- da navedbe, ki jih je v odgovoru na pritožbo podal nosilec domene, ne predstavljajo dejanskih razlogov za registracijo domene, saj na spletnih straneh nosilca domene ni mogoče najti projekta »ARAG KEŠ«, ki ga nosilec domene navaja, prav tako pa tudi ni nobenega uporabnega zadetka iskalnika Google pri vnosu gesla »arag keš«, za kar prilaga izpis zadetkov iskanja.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da ima od 1.5.2010 z družbo Trident, d.o.o., ki je specializirana za trženje zavarovanj zavarovalnice Arag, d.d., sklenjeno pogodbo, na podlagi katere se je med drugim obvezal izdelati poslovni načrt in model pospeševanja prodaje zavarovanj zavarovalnice Arag, d.d., z delovnim naslovom »ARAG KEŠ«, pri čemer naj bi beseda »ARAG« predstavljala naziv zavarovanja, beseda »KEŠ« pa slengovsko prisodobno za izplačilo denarja osebi, ki bo uspešno priporočila zavarovanje naprej, kot dokaz pa prilaga fotokopijo pogodbe o poslovnem sodelovanju;
- da sta partnerski podjetji v procesu priprave prišli do zaključka, da je besedna zveza »ARAG KEŠ« zaradi neizgovorljivega soglasniškega sklopa »GK« neprimerna za registracijo domene, saj bi besedna zveza lahko povzročala povečano verjetnost napačnega vnosa v internetnem brskalniku, zato je nosilec domene vložil vlogo za registracijo domene »AKeš.si«, ki naj bi bila sestavljena iz prve črke imena »ARAG« in besede »KEŠ«;
- da je sporno domeno rezerviral kot skrben pogodbeni partner, ki je po pogodbi upravičen do deleža prihodkov od prodaje zavarovanj;
- da je pred vložitvijo vloge za registracijo sporne domene v registru Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino preveril besedo »AKEŠ« in ugotovil, da na dan vložitve noben subjekt ni imel registrirane besede »AKEŠ« kot zaščiteno blagovno znamko, za kar prilaga izpis iz registra Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino;

- da potrdilo o registraciji blagovne znamke »AKEŠ«, ki ga je kot dokazno gradivo pritožbi priložil pritožnik, predstavlja le potrdilo o registraciji stiliziranega loga, ki poleg tega nedvoumno nakazuje na besedno zvezo »A-KEŠ« s pomišljajem in ne na besedo »AKEŠ« pisano brez pomišljaja;
- da so pritožnikove navedbe, da je nosilec domene registriral domeno, ki je identično podobna pritožnikovi blagovni znamki, neresnične, saj se domena ne uporablja kot logo in v barvah, obliki in sliki, navedeni v registru Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
- da ne deluje v konkurenčnem sektorju pritožnika;
- da sporne domene ni registriral v slabi veri;
- da je domena še neaktivna, ker akcijski plan pospeševanja prodaje produktov zavarovalnice Arag, d.d. še ni končan, in da bo stran postala aktivna, ko bo akcija v skladu s pogodbo v celoti pripravljena.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko 3. odstavka 18. člena splošnih pogojev razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke 2. odstavka 18. člena. Ti pogoji so:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna blagovni znamki pritožnika, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši avtorsko pravico pritožnika po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali posega v pritožnikove pravice na osebni imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo pritožnikovo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene; in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh elementov hkrati.

V skladu z 2. točko 3. odstavka 18. člena razsodnik pri presoji teh elementov ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnik sklicuje na prakso Rzsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, v obsegu, ki ga dovoljuje podobnost splošnih pogojev in pravil postopka s Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy, v nadaljevanju politika UDRP)¹ in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju pravila UDRP)², na prakso, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP.

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano aprila 2011.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano aprila 2011.

6.1. »IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA«

Preden razsodnik odloča ali domena dosega kriterije »identičnosti« ali »zamenljivosti«, mora ugotoviti ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vlaga pritožbo. Razsodnik mora torej najprej ugotoviti ali je pritožnik imetnik znamke in nato ali je znamka identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Razsodnik ugotavlja, da je pritožnik priložil dokaze, da je imetnik znamke, ki vsebuje besedo »AKEŠ«. Gre sicer za figurativno znamko, pri kateri je črka »A« od besede »KEŠ« ločena z grafičnim elementom, zato bi lahko bilo sporno, ali je besedni element potrebno interpretirati kot »AKEŠ«, »A KEŠ« ali »A-KEŠ«. Vendar pa to dilemo razrešuje že vpogled v register blagovnih znamk Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, saj je kot besedilo znamke navedena beseda »AKEŠ«.

Razsodnik ugotavlja tudi, da je pritožnik priložil dokaze, da je vložil prijavo dveh dodatnih znamk, ki vsebujeta besedo »AKEŠ«. V praksi, ki temelji na pravilih UDRP, prevladuje mnenje, da zgolj prijava znamke ne predstavlja pridobljene pravice, ki bi jo bilo mogoče upoštevati pri reševanju domenskega spora, temveč je pravica pridobljena šele, ko je znamka dejansko registrirana.³ Razsodnik tako pri presoji identičnosti oziroma zamenljivosti domene z znamko pritožnika omenjenih prijav ni upošteval.

Na podlagi primerjave pritožnikove registrirane figurativne znamke z besednim elementom »AKEŠ« in sporne domene razsodnik ugotavlja, da sta znamka in domena identični. Znamka je sicer registrirana kot figurativna znamka, vendar pa je v praksi, ki temelji na pravilih UDRP, uveljavljeno, da sta figurativna znamka in domena identični, kadar je domeni identičen besedni del znamke, znamka pa lahko vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene.⁴ Dejstvo, da je znamka registrirana kot figurativna znamka, na ugotovljeno identičnost tako ne vpliva.

Znamka pritožnika, ki vsebuje besedo »AKEŠ«, in domena »akeš.si« se sicer razlikujeta v tem, da je v primeru domene besedi »akeš« pripet dodatek ».si«. Dodatek ».si«, ki je oznaka za vrhno nacionalno domeno, je posledica trenutnih tehničnih zahtev sistema domenskih imen (DNS) in ga uporabniki kot takšnega tudi prepoznajo. Dodatek se zato pri ugotavljanju kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti ne upošteva.⁵

³ WIPO Case No D2003-0538 »usdocuments.com«, WIPO Case No D2001-01798 »aspengrove.com«.

⁴ WIPO Case No D2004-0242 »mexico.com«, WIPO Case No D2001-0032 »sweeps.com«, WIPO Case No D2000-1689 »famosa.com«, WIPO Case No D2001-0036 »efgprivatebank.com«, WIPO Case No D2003-0672 »heidi.com«, WIPO Case No D2001-1447 »delikommat.com«, WIPO Case No 2001-0932 »sydneymarkets.com«, WIPO Case No D2003-0654 »letsdrive.com«.

⁵ WIPO Case No D2000-0477 »walmartcanadasucks.com«, WIPO Case No D2000-0812 »New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth«, WIPO Case No D2003-0172, »orA & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. V. Party Night, Inc.«

6.2. »UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE«

Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Če pritožnik navede dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme prevlači na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravni interes na domeni dokazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu, ali
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka, ali
- da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Na podlagi pritožnikovih navedb, ki jim je pritrnil tudi nosilec domene, je razvidno, da je bila sporna domena od trenutka registracije do obvestila o sporu neaktivna. Slednje v praksi pomeni, da na domeni nikdar ni bila prikazana nikakršna vsebina. Nosilec domene bi, ker domene ni uporabljal, moral dokazati, da se je pred obvestilom o sporu opazno pripravljaj na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev. V skladu s prakso, ki temelji na pravilih UDRP, zadošča, da nosilec domene dokaže kakršnakoli poslovna dejanja, usmerjena proti zunanjemu svetu, oziroma pripravo za takšna dejanja, kot so na primer poslovni načrti,⁶ pogajanja in posvetovanja s poslovnimi partnerji, pogodbe z oblikovalci, poskusi pogajanj s potencialnimi strankami⁷ ali oglaševalski načrti, vse pa mora biti v povezavi z domenskimi imeni. V smislu navedenega je mogoče upoštevati pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jo je predložil nosilec domene. Predmet pogodbe je med drugim tudi izvedba projekta z nazivom »ARAG KEŠ«, kar bi v primeru, da bi tudi domena vsebovala omenjeno besedno zvezo, zadoščalo, da bi nosilec domene ustrezno izkazal svoj pravni interes na domeni. Vendar pa v konkretnem primeru domena omenjene besedne zveze ne vsebuje, temveč vsebuje besedo »AKEŠ«. Nosilec domene je sicer ponudil interpretacijo, zakaj je namesto domene »aragkeš.si« registriral domeno »akeš.si«, in sicer, da bi se zmanjšalo število napačnih vnosov v internetnem brskalniku, vendar pa razsodnik navedeno interpretacijo zavrača, saj meni, da takšna rešitev število napačnih vnosov kvečjemu povečuje. Obravnavani produkt nosilca domene ni na nobenem mestu označen z imenom »AKEŠ«, zato ni razloga, da bi ga uporabniki povezovali z navedenim imenom. Razsodnik tako ugotavlja, da nosilec domene kljub

⁶ WIPO Case No D2000-1306 »wwfauction.com«, National Arbitration Forum Case No FA 94946 »avengers.com«, National Arbitration Forum Case No FA 94976 »golf society.com«, National Arbitration Forum Case No FA 95065 »winesdirect.com«.

⁷ E-Resolution Case No AF-369 »etax.com et al«, WIPO Case No D2000-0993 »smartdesign.com«.

izkazani pripravi na trženje produkta »ARAG KEŠ« nima upravičenja oziroma legitimnega pravnega interesa za registracijo domene »akeš.si«, saj ime storitve in domensko ime nista ustrezno povezana.

Razsodnik nadalje ugotavlja, da nosilec domene ni registriral znamke, ki bi vsebovala besedo »akeš«, prav tako pa ni splošno znan pod tem imenom.

Tretja kategorija, ki lahko dokaže upravičen interes nosilca domene, pride v poštev predvsem v primeru kritike imetnika znamke oziroma parodije, ki ne smeta imeti komercialnega značaja. V konkretnem primeru dejstva, ki upravičujejo sklicevanje na to kategorijo, niso podana.

Na podlagi zgoraj navedenega razsodnik ugotavlja, da nosilec domene ni uspel dokazati, da obstaja katerakoli od okoliščin, na podlagi katerih bi razsodnik lahko ugotovil, da ima upravičenje ali pravni interes na domeni.

6.3. »REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI«

Razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, ko ta dokaže, da je nosilec domene domeno registriral ali jo uporablja v slabi veri. V skladu s primerjalno prakso kot dokaz slabe vere štejejo zlasti:

- okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene registriral domeno v prvi vrsti zaradi prodaje, dajanja v »najem« ali drugih oblik prenosa domene pritožniku, ki je imetnik znamke, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene;
- registracija z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe;
- uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede spletnega mesta ali druge lokacije oziroma proizvoda ali storitve, ki se ponuja na imetnikovem spletnem mestu ali drugi lokaciji.

Razsodnik na podlagi predloženih dokazov ugotavlja, da je bila domena »akeš.si« s strani nosilca domene registrirana 20.10.2010, pritožnikova figurativna znamka, ki vsebuje besedo »AKEŠ«, pa je bila registrirana 4.8.2003. Na podlagi predloženih dokazov razsodnik prav tako ugotavlja, da je pritožnik pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino dne 6.8.2010 vložil prijavo besedne znamke »AKEŠ« in prijavo nove figurativne znamke z besednim elementom »AKEŠ«. Obe prijavi sta bili, kot tudi že registrirana znamka, pred registracijo sporne domene razvidni v registru Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Nosilec domene sicer navaja, da je pred vložitvijo vloge za registracijo sporne domene v registru Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino preveril besedo »AKEŠ«, in ugotovil, da na dan vložitve noben subjekt ni imel registrirane znamke, ki bi vsebovala omenjeno besedo. Ob tem izraža mnenje, da je pritožnik registriral samo logotip, kar pa naj ne bi vsebovalo tudi registracije besede, ki jo ta logotip vsebuje, pa tudi, da logotip nedvoumno nakazuje na besedno zvezo »A-KEŠ« in ne na besedo »AKEŠ«. Pomen, ki ga ima v domenskih sporih besedni element figurativne znamke, je že bil obrazložen v poglavju o identičnosti oziroma zamenljivi podobnosti znamke in domene, nasprotovati pa je mogoče tudi argumentu, da logotip nedvoumno nakazuje na besedno zvezo »A-KEŠ«, ne pa na besedo »AKEŠ«. Že v registru Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino je kot besedilo znamke navedena beseda »AKEŠ«, ob tem pa iskanje po besedi »AKEŠ« poleg obravnavane znamke prikaže tudi že omenjeni prijavi dodatnih znamk, ki ju je vložil pritožnik. Čeprav še ne predstavljata pridobljene pravice, si je z njima v konkretni situaciji mogoče pomagati pri interpretaciji. Namreč, obe prijavi jasno nakazujeta, da jedro vseh znamk, tako že registrirane kot tudi šele prijavljenih, predstavlja beseda »AKEŠ«. Ob tem ni odveč dodati, da ob uporabi gesla »A-KEŠ« pri iskanju po besedilu znamke register Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino ne prikaže nobenega zadetka.

Razsodnik ugotavlja tudi, da je pritožnik dne 4.4.2005 registriral domeno »akes.si«, ki jo tudi uporablja.

Pred prijavo sporne domene je nosilec domene zagotovo preveril, ali je registrirana tudi domena »akes.si« oziroma kdo je njen nosilec. Do 20.10.2010 registracija domen s šumniki pod vrhajo domeno .si sploh ni bila mogoča in je ob uvedbi predstavljala veliko novost za uporabnike. Dejstvo je, da bodo uporabniki potrebovali še veliko časa, da se bodo v celoti navadili na možnost vključitve šumnikov v domenska imena, zato je jasno, da bo domena z enakim imenom, ki pa ne bo vsebovala šumnikov, še vsaj nekaj časa deležna precej večjega obiska. Ob tem je potrebno upoštevati tudi veliko možnost zmotnih vnosov. Nosilec domene je tako zagotovo preveril, ali je domena »akes.si« že registrirana, in ob tem ugotovil, da jo pritožnik uporablja za trženje svojega produkta, s tem pa je bil opozorjen tudi na možnost obstoja znamke pritožnika. Dodati je potrebno, da omenjeno domensko ime predstavlja tudi dodaten argument, da pritožnikov produkt in posledično registrirana znamka nakazujeta na ime »AKEŠ« in ne na ime »A-KEŠ«, saj bi bilo v slednjem primeru edino logično, da bi se tudi domena glasila »a-kes.si«.

Ob tem je pritožnik predložil tudi dokaze, da je v mesecu pred registracijo sporne domene izvajal agresivno oglaševalsko kampanjo za svoj produkt »AKEŠ«, na podlagi česar je mogoče sklepati, da je bil produkt poznan splošni javnosti.

Razsodnik na podlagi dejstev, ki jih je navedel pritožnik, in dokazov, ki jih je ta predložil, sklepa, da je nosilec domene vedel oziroma mu ni moglo ostati neznano, da beseda »AKEŠ« predstavlja produkt in blagovno znamko pritožnika.

Nosilec domene sicer navaja, da je omenjeno domeno, ki ima le delno besedno povezavo s produktom, katerega bi naj predstavljala, registriral zato, da bi se zmanjšala možnost napačnih vnosov v internetnem brskalniku. Razsodnik je prepričan prav v nasprotno, in sicer, da je nosilec domene slednjo registriral zato, da bi uporabnike z zavajanjem privabil na svojo spletno stran z namenom pridobivanja premoženjske koristi. Številni uporabniki bodo namreč v iskanju široko poznanega produkta pritožnika zaradi zavajajočega domenskega imena obiskali spletno stran nosilca domene, kjer jim bo ta predstavil svoje komercialne produkte.

Razsodnik v skladu z navedenim ugotavlja, da je bila sporna domena s strani nosilca domene registrirana v slabi veri.

7. ODLOČITEV

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »akeš.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi 2. odstavka 18. člena splošnih pogojev in v skladu s 1. odstavkom 15. člena pravil postopka ugotovi. V skladu z 2. odstavkom 15. člena pravil postopka se odredi prenos domene »akeš.si« na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 31. maj 2011

konec dokumenta

ta dokument obsega 10 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original